

特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

（法第12条、法施行規則第56条）

〔PCT36条及びPCT規則70〕

REC'D 01 DEC 2005

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 A45119H	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2004/017837	国際出願日 (日.月.年) 01.12.2004	優先日 (日.月.年) 02.12.2003
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. C12P17/00 // (C12P17/00, C12R1:465) (C12P17/00, C12R1:66) (C12P17/00, C12R1:80)		
出願人 (氏名又は名称) メルシャン株式会社		

<p>1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。</p> <p>2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>4</u> ページからなる。</p> <p>3. この報告には次の附属物件も添付されている。</p> <p>a. <input type="checkbox"/> 附属書類は全部で _____ ページである。</p> <p><input type="checkbox"/> 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙（PCT規則70.16及び実施細則第607号参照）</p> <p><input type="checkbox"/> 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙</p> <p>b. <input type="checkbox"/> 電子媒体は全部で _____ (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)</p>	
<p>4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 第I欄 国際予備審査報告の基礎</p> <p><input type="checkbox"/> 第II欄 優先権</p> <p><input type="checkbox"/> 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 第IV欄 発明の単一性の欠如</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明</p> <p><input type="checkbox"/> 第VI欄 ある種の引用文献</p> <p><input type="checkbox"/> 第VII欄 国際出願の不備</p> <p><input type="checkbox"/> 第VIII欄 国際出願に対する意見</p>	

国際予備審査の請求書を受理した日 10.12.2004	国際予備審査報告を作成した日 16.11.2005	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 渡邊 潤也	4 B 3 1 3 1
電話番号 03-3581-1101 内線 3448		

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2005年4月)

第 I 欄 報告の基礎

1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。

- ☒ 出願時の言語による国際出願
☐ 出願時の言語から次の目的のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
☐ 国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
☐ 国際公開 (PCT規則12.4(a))
☐ 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条 (PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

- ☒ 出願時の国際出願書類
☐ 明細書
 第 _____ ページ、出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ*, _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ*, _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
☐ 請求の範囲
 第 _____ 項、出願時に提出されたもの
 第 _____ 項*, PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 第 _____ 項*, _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ 項*, _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
☐ 図面
 第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ/図*, _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ/図*, _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
☐ 配列表又は関連するテーブル
 配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 第 _____ ページ/図
☐ 配列表 (具体的に記載すること) _____
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) _____

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則 70.2(c))

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 第 _____ ページ/図
☐ 配列表 (具体的に記載すること) _____
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第IV欄 発明の単一性の欠如

1. ☐ 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付命令書に対して、出願人は、規定期間内に、
- ☐ 請求の範囲を減縮した。
- ☐ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、異議を申し立てた。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申し立てたが、規定の異議申立手数料を支払わなかった。
- ☐ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。
2. ☒ 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。
3. 国際予備審査機関は、PCT規則 13.1、13.2 及び 13.3 に規定する発明の単一性を次のように判断する。

☐ 満足する。

☒ 以下の理由により満足しない。

請求の範囲 1-10 に共通の事項は、光学活性テトラヒドロチオフェン-3-オールおよびそれに関するものであると認められる。

しかしながら、文献 1-3 には、光学活性テトラヒドロチオフェン-3-オールが記載されている（特に、文献 1 の特許請求の範囲第 5 項、文献 2 の実施例 11、文献 3 の使用例 3 参照）ので、上記共通事項は、該文献に記載されており、新規でないことが明らかとなった。

即ち、上記共通事項は先行技術の域を出ないので、PCT 規則 13.2 の第 2 文の意味における特別な技術的特徴ではない。

それ故、請求の範囲全てに共通の事項はない。PCT 規則 13.2 の第 2 文の意味において特別な技術的特徴と考えられる他の共通の事項は存在しないので、それらの相違する発明の間に PCT 規則 13 の意味における技術的な関連を見いだすことはできない。

よって、請求の範囲 1-10 は単一性の要件を満たしていないことは明らかである。

したがって、請求の範囲には、
①請求の範囲 1-3 に記載の発明、
②請求の範囲 4-10 に記載の発明
の 2 発明が記載されている。

文献 1:JP 63-287781 A

文献 2:JP 4-139192 A

文献 3:JP 4-139140 A

4. したがって、国際出願の次の部分について、この報告を作成した。

☒ すべての部分

☐ 請求の範囲

に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 1-10	有
	請求の範囲	無
進歩性 (IS)	請求の範囲 1-3	有
	請求の範囲 4-10	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-10	有
	請求の範囲	無

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献 1: J. Am. Chem. Soc., 1993, 115(8), p. 3318-9
 文献 2: Canadian Journal of Chemistry, 1981, 59(11), p. 1574-9
 文献 3: JP 63-287781 A(ファイザー・インコーポレーテッド) 1988. 11. 24
 文献 4: JP 4-139140 A(高砂香料工業株式会社) 1992. 05. 13
 文献 5: JP 4-139192 A(高砂香料工業株式会社) 1992. 05. 13

請求の範囲 4-10 に係る発明は、国際調査報告に引用した上記文献 1-5 に対し進歩性を有しない。

文献 1-5 には、光学活性テトラヒドロチオフエン-3-オールが記載されている。

本出願時、ラセミ体の一方の鏡像体が過剰に含まれているラセミ体の飽和溶液を徐々に過飽和状態にすることにより、過剰に含まれているほうの異性体の結晶を晶出させる光学分割方法は周知技術である。また、結晶化において、溶媒、温度を好適化することは当業者が適宜行う事項である。

よって、文献 1-5 に記載された発明および該周知技術を基に、本願請求の範囲 4-10 に係る発明を発明することは当業者が容易になし得たことである。

請求の範囲 1-3 に係る発明は、文献 1-5 に対し進歩性を有する。

文献 1-5 には、ペニシリウム(Penicillium)属、アスペルギルス(Aspergillus)属またはストレプトマイセス(Streptomyces)属に属する菌株またはその培養菌体の調製物を用いるテトラヒドロチオフエン-3-オンを(R)-テトラヒドロチオフエン-3-オールへの生物学的変換方法が記載されておらず、しかも、その点については、当業者といえども文献 1-5 の記載から容易に想到し得ないものである。